

# TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS



## PCT

REC'D 24 AUG 2004

### RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

INTERNATIONAL PCT

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	<b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/PEA416)	
Demande internationale No. PCT/FR 03/02747	Date du dépôt international (jour/mois/année) 18.09.2003	Date de priorité (jour/mois/année) 19.09.2002
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB A61K7/02		
Déposant LVMH RECHERCHE et al.		
<p>1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 8 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).</p> <p>Ces annexes comprennent 5 feuilles.</p>		
<p>3. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Base de l'opinion</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priorité</p> <p>III <input checked="" type="checkbox"/> Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Absence d'unité de l'invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certains documents cités</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Irrégularités dans la demande internationale</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Observations relatives à la demande internationale</p>		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 16.04.2004	Date d'achèvement du présent rapport 23.08.2004	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international  Office européen des brevets D-80298 Munich Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Fonctionnaire autorisé Culmann, J-C N° de téléphone +49 89 2399-8487 	

## Demande internationale n° PCT/FR 03/02747

1. En ce qui concerne les **éléments** de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)) :

**1-14**                               telles qu'initialement déposées

1-23 reçue(s) le 03.08.2004 avec lettre du 02.08.2004

1-3      telles qu'initialement déposées

2. En ce qui concerne la **langue**, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.

Ces éléments étaient à la disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: \_\_\_\_\_, qui est:

- ☐ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
- ☐ la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
- ☐ la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou 55.3).

3. En ce qui concerne les **séquences de nucléotides ou d'acide aminés** divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des séquences :

- ☐ contenu dans la demande internationale, sous forme écrite.
- ☐ déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.
- ☐ remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
- ☐ La déclaration, selon laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.
- ☐ La déclaration, selon laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques à celles du listage des séquences Présenté par écrit, a été fournie.

4. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages :
- ☐ des revendications, nos :
- ☐ des dessins, feuilles :

**RAPPORT D'EXAMEN  
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n°

PCT/FR 03/02747

5. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

*(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)*

6. Observations complémentaires, le cas échéant :

**III. Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle**

1. La question de savoir si l'objet de l'invention revendiquée semble être nouveau, impliquer une activité inventive (ne pas être évident) ou être susceptible d'application industrielle n'a pas été examinée pour ce qui concerne :
- ☐ l'ensemble de la demande internationale,
  - ☒ les revendication nos 8,20
- parce que :
- ☐ la demande internationale, ou les revendications nos en question, se rapportent à l'objet suivant, à l'égard duquel l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas tenue d'effectuer un examen préliminaire international (*préciser*) :
  - ☒ la description, les revendications ou les dessins (*en indiquer les éléments ci-dessous*), ou les revendications 8,20 en question ne sont pas clairs, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable (*préciser*) :
- voir feuille séparée**
- ☐ les revendications, ou les revendications nos en question, ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu'il n'est pas possible de formuler une opinion valable.
  - ☐ il n'a pas été établi de rapport de recherche internationale pour les revendications nos en question.
2. Le listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés n'est pas conforme à la norme prévue dans l'annexe C des instructions administratives, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer un examen préliminaire international significatif :
- ☐ le listage présenté par écrit n'a pas été fourni ou n'est pas conforme à la norme.
  - ☐ le listage sous forme déchiffrable par ordinateur n'a pas été fourni ou n'est pas conforme à la norme.

**V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1. Déclaration

Nouveauté

Oui: Revendications 1-7,9-12,17-19,21

Non: Revendications 13-16,22,23

Activité inventive

Oui: Revendications

Non: Revendications 1-7,9-19,21-23

Possibilité d'application industrielle

Oui: Revendications

Non: Revendications 8,20

**RAPPORT D'EXAMEN  
PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR 03/02747

---

2. Citations et explications

**voir feuille séparée**

**I Base du rapport**

Le rapport de recherche établi par l'autorité compétente comporte des considérations sur la ligne de conduite de l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire; et des renseignements quant au fait que la recherche n'est pas complète.

À l'analyse de ce rapport, l'examineur se limite à noter que la recherche a été effectuée en ce qui concerne les polymères polydiméthylsiloxanes, les diméthiconols, et l'exemple figurant dans la présente demande.

Il ne lui paraît pas nécessaire de commenter plus avant le fait que la demande ne comporte que 23 revendications (et non pas 25 selon le rapport de recherche); que si une comparaison avec l'art antérieur est difficile, celui-ci n'en est pas pour autant supprimé; qu'il semble douteux qu'un demandeur puisse être tenu de comparer par principe son invention à l'état de la technique etc.

L'examineur livre à la demanderesse ses considérations quant à la nouveauté, l'activité inventive, et la possibilité d'application industrielle, dans la mesure du possible.

**III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle**

L'objet des revendications 8 et 20 n'est pas défini et est donc objecté au sens soit de l'article 5, soit de l'article 6 du PCT, car ces revendications tendent à définir l'objet pour lequel une protection est demandée par un but à atteindre, et non par la mention du produit chimique permettant justement d'atteindre ce but (revendication de desiderata). Ces revendications ne seront pas plus commentées dans le présent rapport.

cf. voir aussi le Rapport de Recherche International.

**V Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications**

**à l'appui de cette déclaration**

1. Le document D1 (EP-A-0 862 913) divulgue à l'exemple 3 une composition comprenant une gomme de silicone Dow Corning SGM-36 (utilisé dans l'exemple de la présente demande) et du N(n?)-hexylheptaméthyltrisiloxane. L'objet des revendications 13, 14, 15, 16, 22, et 23 (les termes "composition destinée à" et "tel que" ne sont pas limitatifs) n'est donc pas nouveau au sens de l'article 33(2) du PCT.

On peut noter que ces revendications ne sont en effet pas limitées en ce qui concerne les quantités, qui ont été, elles, effectivement introduites dans la revendication 1.

2. Les compositions selon D1 peuvent être utilisées comme huile pour les cheveux.
  - 2.1. La question déterminante à se poser est de déterminer si l'objet des revendications qui est nouveau représente, au vu de D1, une information technique, ou une sélection/modification inventive au sens de l'article 33(3) du PCT: quand bien même le but de la demande est la formulation d'une composition permettant de former sur des fibres kératiniques des gouttes transparentes, brillantes, permanentes et séchant rapidement, il ne peut être exclu que cela ne soit qu'une propriété inhérente à toute composition comprenant une gomme de silicone et une silicone volatile. Une telle propriété pourrait être observée pour les compositions selon D1, même si elle n'y est pas mentionnée.
  - 2.2. Auquel cas, que D1 vise au premier chef à résoudre l'incompatibilité des gommages de silicone dans les huiles (végétales ou de synthèse) est sans incidence pour la détermination de l'activité inventive.
  - 2.3. Cette question devra être tranchée dans tout examen devant un office de brevet dans la phase régionale (s'il y a lieu).
  - 2.4. En l'absence d'élément établissant le contraire, le fait pour l'objet des présentes revendications de former des gouttes comme ci-avant doit être vu comme ne représentant qu'une simple mention d'une caractéristique d'une composition comprenant une gomme de silicone et une silicone volatile.

- 2.5. Le document D1 précise que la gomme de silicone (telle le SGM-36) peut être présente en une quantité allant jusqu'à 30% (voir D1 à la page 3 aux lignes 39 à 41): l'objet des revendications 1 à 7, 9, 10, 17 à 19 et 21 est donc dépourvu d'activité inventive au sens de l'article 33(3) du PCT.

Il est ici noté que l'objet de la revendication 2 est plus large encore que l'objet de la revendication 1 (pas de limitation dans le poids de la gomme de silicone). Cette revendication étant par ailleurs indépendante de la revendication 1, il ne saurait être exclu qu'une objection pour manque d'unité de l'invention ne soit soulevée lors d'une éventuelle entrée en phase régionale (devant l'OEB par exemple).

**Remarque:**

1. La demanderesse n'a jamais procédé à l'investigation de formulations où le polymère choisi dans la famille des polydiméthylsiloxanes diffère du SGM-36. Conclure que tout polymère ayant une quelconque caractéristique commune avec le SGM-36 serait tout autant à même de résoudre le problème considéré est abusif. Ou hypothétique.

Il ne peut être admis qu'il revient à l'expérimentateur de vérifier la théorie émise par la demanderesse, à savoir que tout polymère choisi parmi les polydiméthylsiloxanes et présentant des modules  $G'$  et  $G''$  tels que définis dans la demande permettrait la formulation d'une composition répondant au problème considéré, surtout quand aucun autre polydiméthylsiloxane n'a été expérimenté.

La demanderesse ne peut arguer que sur la base d'un unique exemple, l'homme du métier est à même de déterminer toutes les variations (en ce qui concerne le choix du polymère) de l'invention. Il est rappelé à la demanderesse que si la performance de son unique exemple devait être inventive pour l'homme du métier (c'est à dire qu'il ne pouvait escompter ladite performance et/ou cette solution au problème qui lui était posé), il est logiquement impossible d'arguer que le dit homme du métier, sur la base de l'unique exemple de la demande, et en l'absence de données expérimentales relatives à d'autres polydiméthylsiloxanes peut conclure que l'invention englobe des formulations comprenant un autre polymère que le SGM-36.

Brièvement: l'homme du métier ne peut s'attendre à l'inattendu.

2. Il n'existe dans la demande de définition vraiment précise du SGM-36. La meilleure définition semble être celle trouvée à la page 6, les premières lignes (ce qui correspond par ailleurs au libellé de la revendication 3).

La demanderesse n'a pas retenu dans les revendications indépendantes la viscosité de 6400Pa.s à 25°C, caractéristique de SGM-36.

Il est surprenant de constater que la demanderesse ne semble se rallier que partiellement à l'analyse de l'examinateur exprimée dans les points suivants: elle modifie l'objet de ses revendications (sans émettre d'opinion contraire, ce qui dénoterait une concordance de vues), mais que partiellement (ce qui dénoterait une vue différente sans toutefois en préciser la raison)...

3. Si la demanderesse, au cours d'un examen en phase régionale, devait établir que la formation de gouttes telles que décrites ci-avant n'est pas systématiquement observée pour les compositions selon D1, alors une activité inventive pourrait y être reconnue pour une composition selon l'invention, pourvu que la définition de cette invention permette de corréler l'effet aux constituants.

S'il est de plus établi que l'effet ne dépend pas de la viscosité de la gomme de silicone, il n'y aurait pas lieu de limiter l'invention par la mention de la viscosité du SGM-36 (pourvu que les valeurs  $G'$  et  $G''$  soient observées).

S'il est de plus établi que l'effet ne dépend pas de la silicone volatile, cette dernière ne devrait pas limiter l'invention.

4. Dans la revendication 22, le terme "additif" devra être explicitement identifié (le terme "additif pris parmi le groupe consistant" ou toute autre formulation équivalente serait à privilégier, le terme "tel que" n'étant pas restrictif). Ce dernier point est important si la demanderesse souhaite une composition qui n'est pas réduite aux silicones.



## REVENDECATIONS

1. Procédé de maquillage des fibres kératiniques en particulier des cils ou des cheveux, destiné à former des gouttes sur ces fibres, caractérisé en ce qu'il comprend l'application sur lesdites fibres d'une composition contenant de 5 à 30% en poids d'un polymère ou d'un mélange de polymères choisi dans la famille des diméthiconols et de leurs mélanges et présentant :
  - une viscoélasticité caractérisée par un module de conservation  $G'$  et un module de perte  $G''$ , tels que  $G'$  soit inférieur à  $G''$  pour des fréquences inférieures à 0,3 Hz et supérieur à  $G''$  pour des fréquences supérieures à 3 Hz, les deux courbes représentatives de  $G'$  et  $G''$  en fonction de la fréquence présentant un point d'intersection dans l'intervalle compris entre 0,3 et 3 Hz, de préférence entre 0,5 et 1,5 Hz, de préférence encore au voisinage de 1 Hz, et
  - une viscosité dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s à 25°C ;dispersé dans un solvant volatil, ladite composition ne contenant pas de produit à effet modificateur de viscoélasticité, susceptible d'empêcher la formation desdites gouttes, à la concentration utilisée.
2. Procédé de maquillage des fibres kératiniques en particulier des cils ou des cheveux, destiné à former des gouttes sur ces fibres, caractérisé en ce qu'il comprend l'application sur les fibres d'une composition constituée essentiellement de, ou constituée de, une dispersion dans un solvant volatil d'un polymère ou d'un mélange de polymères choisi dans la famille des diméthiconols et de leurs mélanges et présentant :
  - une viscoélasticité caractérisée par un module de conservation  $G'$  et un module de perte  $G''$ , tels que  $G'$  soit inférieur à  $G''$  pour des

- fréquences inférieures à 0,3 Hz et supérieur à  $G''$  pour des fréquences supérieures à 3 Hz, les deux courbes représentatives de  $G'$  et  $G''$  en fonction de la fréquence présentant un point d'intersection dans l'intervalle compris entre 0,3 et 3 Hz, de préférence entre 0,5 et 1,5 Hz, de préférence encore au voisinage de 1 Hz, et
- 5       - une viscosité dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s à 25°C.
3.       Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit polymère est un diméthiconol linéaire ayant une viscosité
- 10       d'environ 6400 Pa.s à 25°C.
4.       Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit solvant volatil est choisi parmi une diméthicone linéaire possédant de 2 à 9 atomes de silicium, une cyclométhicone possédant de 3 à 8 atomes de silicium.
- 15       5.       Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit solvant volatil est l'hexaméthylidisiloxane.
6.       Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la concentration de polymère(s) est comprise entre 10 et 25% en poids par rapport au poids de la composition de maquillage.
- 20       7.       Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce que la concentration de polymère est de 15 à 25% en poids par rapport au poids de la composition de maquillage.
8.       Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite composition contient en outre un produit destiné à diminuer le
- 25       caractère collant des gouttes.
9.       Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit produit est un mélange d'une cyclométhicone D5 et d'un polymère de diméthicone réticulé par la vinyl diméthicone, de préférence à une concentration comprise entre 5 et 15% en poids par rapport au poids de la composition.

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que lesdites fibres kératiniques sont les cils.
11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que lesdites fibres kératiniques sont les cheveux.
- 5 12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que la composition contient un additif cosmétiquement acceptable non modificateur de viscoélasticité à la concentration utilisée, tel que agent colorant, agent parfumant, agent conservateur, agent antioxydant, filtre UV.
- 10 13. Composition notamment destinée à maquiller les fibres kératiniques, en particulier les cils ou les cheveux, en formant des gouttes à leurs extrémités lors de son application, comprenant un polymère ou un mélange de polymères choisi dans la famille des diméthiconols et de leurs mélanges et présentant :
- 15 - une viscoélasticité caractérisée par un module de conservation  $G'$  et un module de perte  $G''$ , tels que  $G'$  soit inférieur à  $G''$  pour des fréquences inférieures à 0,3 Hz et supérieur à  $G''$  pour des fréquences supérieures à 3 Hz, les deux courbes représentatives de  $G'$  et  $G''$  en fonction de la fréquence présentant un point d'intersection dans l'intervalle
- 20 compris entre 0,3 et 3 Hz, de préférence entre 0,5 et 1,5 Hz, de préférence encore au voisinage de 1 Hz, et
- une viscosité dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s à 25°C,
- le dit polymère ou mélange de polymère étant dispersé dans un solvant
- 25 volatil,
- ladite composition ne contenant pas de produit à effet modificateur de viscoélasticité, susceptible d'empêcher la formation desdites gouttes, à la concentration utilisée.

14. Composition notamment destinée à maquiller les fibres kératiniques, en particulier les cils ou les cheveux, en formant des gouttes à leurs extrémités lors de son application, constituée essentiellement de, ou constituée de, une dispersion dans un solvant volatil d'un polymère ou
- 5 d'un mélange de polymères choisi dans la famille des diméthiconols et de leurs mélanges et présentant :
- une viscoélasticité caractérisée par un module de conservation  $G'$  et un module de perte  $G''$ , tels que  $G'$  soit inférieur à  $G''$  pour des fréquences inférieures à 0,3 Hz et supérieur à  $G''$  pour des fréquences
  - 10 supérieures à 3 Hz, les deux courbes représentatives de  $G'$  et  $G''$  en fonction de la fréquence présentant un point d'intersection dans l'intervalle compris entre 0,3 et 3 Hz, de préférence entre 0,5 et 1,5 Hz, de préférence encore au voisinage de 1 Hz, et
  - une viscosité dynamique comprise entre 4000 et 10000 Pa.s à
  - 15 25°C.
15. Composition selon la revendication 13 ou 14, caractérisée en ce que ledit polymère est un diméthiconol linéaire ayant une viscosité d'environ 6400 Pa.s à 25°C.
16. Composition selon l'une des revendications 13 à 15, caractérisée en
- 20 ce que ledit solvant volatil est choisi parmi une diméthicone linéaire possédant de 2 à 9 atomes de silicium, une cyclométhicone possédant de 3 à 8 atomes de silicium.
17. Composition selon l'une des revendications 13 à 16, caractérisée en ce que ledit solvant volatil est l'hexaméthylidisiloxane.
- 25 18. Composition selon l'une des revendications 13 à 17, caractérisée en ce que la concentration de polymère(s) est comprise entre 10 et 25% en poids par rapport au poids de la composition de maquillage.

19. Composition selon la revendication 15, caractérisée en ce que la concentration de polymère est de 15 à 25% en poids par rapport au poids de la composition de maquillage
20. Composition selon l'une des revendications 13 à 19, caractérisée en ce que ladite composition contient en outre un produit destiné à diminuer le caractère collant des gouttes.
21. Composition selon la revendication 20, caractérisée en ce que ledit produit est un mélange d'une cyclométhicone D5 et d'un polymère de diméthicone réticulé par la vinyl diméthicone, de préférence à une concentration comprise entre 5 et 15% en poids par rapport au poids de la composition.
22. Composition selon l'une des revendications 13 à 21, caractérisée en ce que la composition contient un additif cosmétiquement acceptable non modificateur de viscoélasticité à la concentration utilisée, tel que agent colorant, agent parfumant, agent conservateur, agent antioxydant, filtre UV.
23. Composition selon l'une des revendications 13 à 22, caractérisée en ce que le polymère est un diméthiconol linéaire ayant une viscosité d'environ 6400 Pa.s à 25°C en solution dans un solvant volatil comprenant l'hexaméthylsiloxane.

Translation

Rec'd PCT/PTO 12 MAR 2005  
PCT/FR2003/002747

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

527 745

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/FR2003/002747	International filing date (day/month/year) 18 septembre 2003 (18.09.2003)	Priority date (day/month/year) 19 septembre 2002 (19.09.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A61K 7/02		
Applicant LVMH RECHERCHE		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

☒ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of 5 sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☒ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 16 avril 2004 (16.04.2004)	Date of completion of this report 23 August 2004 (23.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR2003/002747

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

☐ the international application as originally filed

☒ the description:

pages 1-14, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☒ the claims:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages 1-23, filed with the letter of 03 August 2004 (03.08.2004)

☒ the drawings:

pages 1-3, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

☐ the sequence listing part of the description:

pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.

☐ filed together with the international application in computer readable form.

☐ furnished subsequently to this Authority in written form.

☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.

☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

☐ the description, pages \_\_\_\_\_

☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_

☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR 03/02747

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

The search report that was established by the competent Authority comprises observations concerning the policy of the EPO when acting as the International Preliminary Examining Authority and information concerning the fact that the search is incomplete.

In analysis of said report, the examiner will note only that the search was carried out with respect to the polydimethylsiloxane polymers, the dimethiconols and the example provided in the present application.

The examiner does not consider it necessary to comment any further on the fact that the application comprises only 23 claims (not 25 as per the search report); that even though a comparison with the prior art is difficult, it must nevertheless be carried out; that it appears doubtful that an applicant can, on principle, be required to compare the invention with the prior art, etc.

The examiner has, to the best of his ability, set out his observations with respect to novelty, inventive step and industrial applicability.



# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/FR2003/002747

## III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 8, 20

because:

☐ the said international application, or the said claims Nos. \_\_\_\_\_  
relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

☒ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. 8, 20  
are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

See supplemental Box

☐ the claims, or said claims Nos. \_\_\_\_\_ are so inadequately supported  
by the description that no meaningful opinion could be formed.

☐ no international search report has been established for said claims Nos. \_\_\_\_\_

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.

☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.  
PCT/FR 93/02747

## Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: III.1

The subject matter of claims 8 and 20 has not been defined and an objection is therefore raised with respect thereto under the terms of PCT Article 5 or PCT Article 6 because said claims attempt to define the subject matter for which protection is sought in terms of a result to be achieved, rather than in terms of the chemical that actually makes it possible to achieve said result (claim to desired results). No further comments will be made with respect to these claims in the present report.

Cf. see also the international search report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.  
PCT/FR 03/02747

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-7, 9-12, 17-19, 21	YES
	Claims	13-16, 22, 23	NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-7, 9-19, 21-23	NO
Industrial applicability (IA)	Claims		YES
	Claims	8, 20	NO

### 2. Citations and explanations

1. Document EP-A-0 862 913 (D1) discloses (example 3) a composition containing a Dow Corning SGM-36 silicone gum (used in the example in the present application) and N(n?)-hexylheptamethyltrisiloxane. It follows that the subject matter of claims 13, 14, 15, 16, 22 and 23 (the expressions "composition intended for" and "such as" have no limiting effect) is not novel under the terms of PCT Article 33(2).

Indeed, it can also be noted that these claims contain no limitations with respect to amounts. Such amounts have, in fact, been inserted into claim 1.

2. The compositions as per D1 can be used as hair oil.

2.1 The essential issue to be addressed is to determine whether, in view of D1, the subject matter of the claims that is novel actually constitutes technical information or a selection/modification which is inventive under the terms of PCT Article 33(3). Even though the aim of the application is to formulate a composition that allows transparent, shiny, permanent, quick-drying drops to be deposited

on keratin fibres, it is impossible to rule out the fact that this could simply be a property inherent in all compositions that contain a silicone gum and a volatile silicone. Such a property could be observed with the compositions as per D1, even though it is not mentioned in said document.

- 2.2 If this were the case, the fact that D1 aims primarily to overcome the incompatibility of silicone gums in (plant or synthetic) oils would be of no importance when examining inventive step.
- 2.3 This issue will have to be decided in any examination before a patent office during the regional phase (if such a phase takes place).
- 2.4 In the absence of any elements establishing the contrary, in the subject matter of the present claims, the formation of drops such as those mentioned above must be considered to be no more than a simple indication of a feature of a composition that contains a silicone gum and a volatile silicone.
- 2.5 Document D1 specifies that silicone gum (such as SGM-36) can be present in an amount of up to 30% (see D1, page 3, lines 39 to 41). As a result, the subject matter of claims 1 to 7, 9, 10, 17 to 19 and 21 does not involve an inventive step under the terms of PCT Article 33(3).

It should be noted that the subject matter of claim 2 is even broader than that of claim 1 (it contains no limitation with respect to the weight of the silicone gum). Furthermore, since this claim is not

dependent on claim 1, it cannot be excluded that an objection for a lack of unity of invention could be raised with respect thereto in the event of entry into the regional phase (before the EPO, for example).

**Observations:**

1. The applicant has not carried out any research on formulations in which the polymer selected from the polydimethylsiloxane family is not SGM-36. It would be unreasonable or entirely hypothetical to conclude that any polymer having a feature in common with SGM-36 would be just as capable of solving the problem in question.

It is unacceptable that the experimenter should be expected to verify the theory disclosed by the applicant, namely that any polymer selected from polydimethylsiloxanes and having modules  $G'$  and  $G''$ , as defined in the application, would enable the formulation of a composition that would solve the problem in question, especially since no experiments have been carried out on any other polydimethylsiloxane.

The applicant cannot claim that, on the basis of a single example, a person skilled in the art is capable of determining all the variations (concerning the selection of the polymer) of the invention. The applicant is reminded that if the results of the only example provided were to be considered inventive by a person skilled in the art (in other words, such a person could not have

expected said results and/or said solution to the problem addressed), it would be logically impossible to argue that such a person could, on the basis of the only example and in the absence of any experimental data relating to other polydimethylsiloxanes, conclude that the invention relates to formulations containing a polymer other than SGM-36.

In short, a person skilled in the art cannot expect the unexpected.

2. The application does not contain a truly precise definition of SGM-36. The best definition appears to be the one given in the first lines on page 6 (what is more, this corresponds to the wording of claim 3).

The applicant has not retained the feature whereby viscosity is 64000 Pa.s at 25°C (this is a characteristic feature of SGM-36) in the independent claims.

It is surprising to note that the applicant appears to agree only partially with the examiner's analysis expressed in the following points: the applicant has amended the subject matter of the claims (without expressing a contrary opinion; this would denote agreement) but has done so only partially (this would denote disagreement, however no reason for such divergence is indicated).

3. If, during an examination in the regional phase, the applicant were to establish that the formation of drops such as those described above is not observed

systematically with the compositions as per D1, then an inventive step could be recognised for a composition as per the invention provided that the definition of said invention enables the effect to be correlated with the components.

If it is also established that the effect is not dependent on the viscosity of the silicone gum, there will be no need to limit the invention by mentioning the viscosity of SGM-36 (provided that values  $G'$  and  $G''$  are respected).

If it is also established that the effect is not dependent on the volatile silicone, such a silicone should not limit the invention.

4. In claim 22, the term "additive" should be explicitly defined (the expression "additive selected from the group consisting of ..." or any other equivalent wording should be preferred because the expression "such as" has no limiting effect). This last point is important if the applicant wishes to claim a composition that is not restricted to silicones.